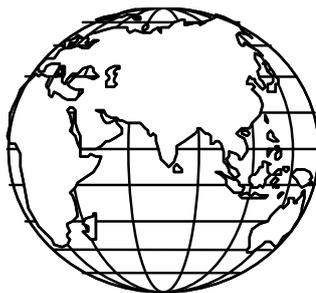


*INFO*



*JAPON*

## OTA & Associates

Patents & Trademarks

2-4-2 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: [ota@otapatent.com](mailto:ota@otapatent.com)

[www.otapatent.com](http://www.otapatent.com)

---

Numéro 60  
Décembre 2014

Editorial, par Keiichi OTA

Bonjour à tous,

Depuis notre dernier *Info-Japon* au mois de juin, j'ai effectué quelques déplacements fort intéressants.

En août j'ai de nouveau participé au séminaire organisé par l'Université de Hokkaido. J'en retire chaque année beaucoup de connaissances.

En septembre j'ai fait plusieurs visites de cabinets et sociétés en France. C'est toujours très agréable de discuter directement avec mes confrères et clients français.

Cet automne, le séminaire SEPIA organisé par l'OEB pour ses Examineurs et dans lequel j'interviens depuis plusieurs années, m'a conduit à Munich en octobre, puis à la Haye en novembre.

J'ai poursuivi mon séjour européen par une invitation à l'Université de Technologie de Tallinn en Estonie, et j'ai terminé le mois de novembre en assistant au colloque organisé par le CEIPI à Strasbourg à l'occasion de son 50ème anniversaire.

Je vous propose dans ce numéro 60 d'*Info-Japon* un récapitulatif des sujets abordés en Grand Article depuis le numéro 1 jusqu'au numéro 59. Il vous sera ainsi facile de vous référer aux numéros correspondant aux articles qui vous intéressent.

Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année !

*Info-Japon numéro 60 - Décembre 2014*

## Récapitulatif des articles publiés dans *Info-Japon* (n°1-59)

### Catégories :

G = général

B = brevets

M = marques

U = modèles d'utilité

D = dessins et modèles

DA = droits d'auteur

N°	date	titre de l'article	catégorie	sujet de l'article
1	Jui-95	La nouvelle loi japonaise sur les brevets et les marques	B - M	Il s'agit d'une nouvelle loi qui transcrit en droit interne les engagements pris par le Japon au niveau international (GATT, OMPI).
2	Sept-95	Priorité et protection des droits de PI sur les brevets au Japon	B - U	Comment un déposant étranger au Japon peut se protéger entre le dépôt et l'enregistrement de sa demande de brevet ou de modèle d'utilité suite à l'utilisation de son droit de priorité.
3	Dec-95	La réforme du droit des brevets au Japon	B	Afin d'harmoniser son système avec les pratiques européennes et de rendre le droit du brevet plus stable, le Japon a réformé son système et introduit la procédure d'examen accéléré.
4	Mar-96	Le projet de réforme du droit des marques au Japon	M	Dans le cadre des négociations au sein du GATT et le l'OMPI, il s'agit pour le Japon de s'aligner sur les pratiques des principaux pays industrialisés (un seul dépôt peut désigner plusieurs classes), d'épurer le registre des marques japonais (simplification de la procédure de radiation), et de simplifier la procédure d'opposition.
5	Jui-96	La brevetabilité du logiciel au Japon	B	Longtemps placé sous le droit d'auteur, le logiciel au Japon faisait de plus en plus l'objet de demandes de brevets. Le JPO a donc publié de nouvelles directives visant à préciser les conditions de brevetabilité en général, et prévoyant des cas particuliers pour les logiciels notamment.
6	Sept-96	Les associations de propriété industrielle au Japon	G	Avant tout perçue comme un outil au service de l'industrie au Japon, la propriété industrielle jouit d'un tissu professionnel associatif très dense, favorisant la circulation de l'information entre les différents acteurs. Inventaire et rôle de ces associations professionnelles.
7	Dec-96	La réforme du droit des marques japonais	M	Dans le but de rendre plus lisible le système de propriété industrielle nippon, le JPO a procédé à une réforme du droit des marques japonais : harmonisation des procédures, simplification du renouvellement d'une marque, et épuration du registre des marques japonais.
8	Mar-97	L'importation parallèle de produits brevetés : l'affaire BBS	B	L'importation parallèle est une question internationale mettant en conflit le caractère national de la protection de la propriété intellectuelle avec la libre circulation des biens et des services. Qu'en est-il au Japon ?
9	Jui-97	A quelle enseigne loger les noms de domaine ?	G	La politique nipponne en matière d'immatriculation de noms de domaine relève du "1er arrivé, 1er servi" : une personne enregistrant comme nom de domaine une marque qu'il ne possède pas empêche le propriétaire légitime de la même marque d'enregistrer son propre nom de domaine.
10	Sept-97	Le brevet, une star au Japon	B	Les politiques de promotion des brevets sont très efficaces au Japon : encouragement à l'inventivité assuré par de nombreux prix et cérémonies, sensibilisation des plus jeunes à l'innovation, et popularisation de la propriété intellectuelle. Mais également une incitation nouvelle que l'on peut résumer en "déposer moins, mais déposer mieux".
11	Dec-97	L'Union des Fabricants au Japon : une réussite nippo-française	G	Fondé en 1980 par l'Union des Fabricants à l'instigation des sociétés françaises Louis Vuitton et Chanel, le "Bureau pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique" est aujourd'hui un succès. Il est devenu l'intermédiaire unique entre les fabricants et les autorités japonaises.
12	Mar-98	User-friendly, le mot-clé de l'avenir du JPO ?	G	Le service "user friendly" se veut une amélioration en profondeur de tous les échelons du JPO: le dépôt, l'examen, les voies de recours, et les services d'information du JPO sont touchés, repensés pour venir en aide au déposant et lui simplifier la tâche.

13	Jui-98	La procédure d'examen prioritaire des brevets, et celle de l'examen accéléré des brevets, marques, dessins et modèles	B - M - D	Tableau explicatif.
14	Sep-98	Les dernières modifications de la loi japonaise	G	La nouvelle législation vise à favoriser l'innovation technologique en simplifiant les procédures et en renforçant les sanctions en matière de contrefaçon. Mais la modification la plus importante concerne la Loi sur les dessins et modèles (amendée pour la 1ère fois depuis 40 ans) qui doit s'adapter à des produits devenus beaucoup plus complexes qu'autrefois.
15	Dec-98	La reconnaissance de la théorie des équivalents au Japon	G	Jusque là, la jurisprudence japonaise s'opposait à la reconnaissance de la théorie des équivalents, ce qui avait conduit le pays à une marginalisation à ce sujet. Mais en 98, par une décision exemplaire de la Cour Suprême du Japon, le système nippon marque sa volonté de prolonger le mouvement d'harmonisation avec les autres pays industrialisés.
16	Mar-99	La modification de la loi sur les dessins et modèles au Japon	D	L'amendement de la loi japonaise sur les dessins et modèles apporte plusieurs modifications importantes dans la procédure d'enregistrement des dessins et dans la protection de leur titulaire.
17	Jui-99	I) L'exception au défaut de nouveauté en matière de brevets	B	Afin de ne pas perdre la nouveauté au Japon lorsqu'un brevet est déposé à l'étranger, il est possible d'obtenir un délai de grâce de 6 mois. Conditions.
		II) Délai de priorité et dépôt de dessins et modèles au Japon : un piège à éviter	D	Demander le dépôt d'un dessin ou modèle au Japon peu de temps avant la fin du délai de priorité peut entraîner un certain problème. Solutions.
18	Sept-99	Brevets et importations parallèles au Japon : la jurisprudence BBS	B	Un produit non couvert par un brevet japonais, mais seulement par un brevet étranger, peut légalement faire l'objet d'importations parallèles sauf si une clause explicite ou un label apposé sur le produit en question indique que sa commercialisation au Japon est interdite.
19	Dec-99	Modifications législatives pour l'année 2000	B - M	Modifications concernant les brevets : raccourcissement du délai de publication automatique, prolongation de la durée du brevet..., etc. Modifications concernant les marques : publication automatique du dépôt, renforcement des dommages et intérêts..., etc.
20	Mar-00	La notion de similarité des produits et des services au Japon	G	Il s'agit d'une particularité du droit des marques japonais qui veut que l'appréciation de la similarité se fasse non au cas par cas ou par décision d'un tribunal, mais en fonction d'un cadre de similarité bien défini, trouvant son origine dans l'ancienne classification japonaise des produits.
21	Jui-00	Ordonnance en référé en matière de concurrence déloyale : l'affaire Apple contre Sotec	G	Apple a demandé une interdiction de la fabrication et de la commercialisation des ordinateurs "e-one" de Sotec, en référence à son propre "i-mac", et au titre de la loi sur la concurrence déloyale.
22	Sept-00	Opposition et appel en invalidation des brevets et des marques au Japon	B - M	Au Japon, les procédures d'invalidation et d'opposition connaissent des chances de succès fortement inégales concernant les marques. Nous vous recommandons vivement de procéder à des appels en invalidation plutôt qu'à des oppositions. Explications.
23	Dec-00	Tarif préférentiel pour les dépôts de brevet : possibilité de réduction du tarif de la requête d'examen et des 3 premières annuités	B	Depuis le 20 avril 2000, les déposants de brevets qui répondent à certains critères peuvent bénéficier d'un tarif avantageux pour la requête d'examen et pour les trois premières annuités. Nous détaillons ces conditions dans cet article.
24	Mar-01	Le droit de compensation pour les brevets et les marques	B - M	Entre le dépôt d'un brevet ou d'une marque, et son enregistrement, il existe un certain laps de temps pendant lequel l'invention ou la marque n'est pas protégée. Un système a donc été mis en place, dit « de compensation » qui permet au déposant de voir ses dommages réparés de manière rétroactive dans le cas d'une contrefaçon qui aurait eu lieu avant la protection normale inhérente à l'enregistrement.
25	Jui-01	Indemnités en cas de contrefaçon	G	Présentation du système de dommages et intérêts, et de l'action en enrichissement sans cause (de in rem verso).
26	Sept-01	Les noms de domaine en .jp	G	Le système d'attribution des noms de domaine a été modifié. Alors qu'avant, un seul nom de domaine était attribué par entité, la règle a été nettement assouplie et élargie. Explications.
27	Dec-01	Prochaines modifications dans la loi sur les Brevets	B	Le JPO a décidé d'apporter certaines modifications à la loi sur les brevets. Nous vous en donnons les grandes orientations, en insistant toutefois sur le fait que ces informations seront encore sujettes à discussion au JPO.
28	Mar-02	Index Info-Japon N°1 à 27	-	Tableau récapitulatif
29	Jui-02	Modifications des lois sur les brevets et les marques au Japon	B - M	Dans le but d'adapter la Loi sur les Marques et la Loi sur les Brevets au développement des réseaux informatiques, le JPO a décidé d'y apporter certaines modifications.
30	Sept-02	Le système du droit d'auteur japonais	DA	Présentation du système du droit d'auteur au Japon.

31	Dec-02	Les importations parallèles	B-M-DA	Théorie sur les importations parallèles concernant les brevets, marques, droits d'auteurs et études de cas concrets.
32	Avr-03	Les prochaines modifications de la Loi sur les Brevets au Japon	B	Augmentation des taxes de la Requête pour Examen et modification du processus qui suit l'acceptation.
33	Aou-03	La loi japonaise sur la concurrence déloyale	B-D-M	Définition, champ d'application et effets de la Loi sur la concurrence déloyale, introduction de la notion de "nom de domaine" faite par le législateur japonais.
34	Dec-03	Le nouveau système de "présentation d'information"	B	Modification de la Loi des Brevets par l'Office des Brevets Japonais avec l'introduction du système de la "présentation d'information". Etude de l'incidence de cette modification pour le titulaire du brevet, l'opposant et l'Examineur.
35	Avr-04	La rémunération des inventeurs, une loi à repenser	B-D-DA	Pour un aggiornamento de l'article 35 de la Loi sur les Brevets qui reste ambigu concernant la rémunération des inventeurs. Une adaptation vue à travers la jurisprudence d'un texte désormais non adapté à la société japonaise.
36	Aou-04	Modifications de la loi sur les Modèles d'Utilités	U	La réforme de la loi prendra effet en 2005 (pour les dépôt effectués après le 1er avril) et interviendra sur trois points: la conversion du modèle d'utilité en brevet, la prolongation du délai de protection à 10 ans et une plus grande souplesse quant aux modifications.
37	Dec-04	La rémunération des inventeurs	B	Auparavant, la loi sur les rémunérations de l'employé-inventeur stipulait une rémunération "convenable". Le gouvernement a décidé de modifier et préciser cet article en créant le nouveau paragraphe 35-4, entrant en vigueur le 1er avril 2005.
38	Avr-05	Le système "assign back"	M	Comment faire coexister deux marques similaires au Japon alors que l'administration ne reconnaît pas le système de la lettre de consentement ?
39	Aou-05	Index Info-Japon N°20 à 38	-	Tableau récapitulatif
40	Dec-05	Modifications de la loi sur la concurrence déloyale	G	La nouvelle loi, plus sévère, renforce la protection en prévoyant: un arrêt en douane des produits contrefacteurs, l'abolition des frontières juridiques dans l'utilisation de <i>trade secrets</i> , et une extension de domaine des sanctions pénales.
41	Avr-06	Un projet de loi visant à faire face à la contrefaçon	B-D-M	Si elle est adoptée la loi renforcera la protection quant aux dessins et modèles, marques, brevets d'invention.
42	Aou-06	Anniversaire institutionnel, la Cour de la Propriété Intellectuelle (CPI) fête ses un an d'existence.	B	Retour sur le travail de la CPI, ses premiers résultats et l'affermissement de l'exigence <i>d'activité inventive</i> .
43	Dec-06	Extension du délai de réponse lors d'un rejet provisoire	B	De nouvelles dispositions quant à la demande d'extension du délai de réponse en matière de brevet d'invention: une durée d'un mois renouvelable, un avantage dont pourront désormais bénéficier les japonais, l'obligation de motiver sa demande.
44	Avr-07	Modifications de la loi sur les Dessins et Modèles	D	Augmentation de la durée de protection des dessins et modèles (20 ans), élargissement de la protection des dessins sur écran, incluant les dessins permettant une manipulation en cours d'utilisation. Simplification de la procédure.
45	Aou-07	Le système de la demande divisionnaire au Japon	B	Nouvelle disposition modifiant les conditions de la demande divisionnaire. Séparation de la procédure d'appel et de la demande divisionnaire. Allègement de la procédure et introduction de l'Official Action spéciale
46	Dec-07	Les pièges de la transcription en langue japonaise	M	Connaître le fonctionnement du système d'écriture japonais est très utile pour déposer une marque étrangère et éviter les antériorités.
47	Avr-08	Très prochaines modifications pour les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles et les marques	B-M-U-D	L'inscription de licence avant enregistrement devient possible. Nouveau délai pour l'appel contre le rejet final.
48	Dec-08	Dépôt de marque au Japon et intention d'usage	M	Stratégie pour éviter les rejets provisoires de l'Office quasi-systématiques en cas de trop nombreux produits/services désignés. Conseils concernant le système des sous-classes.
49	Avr-09	Réforme du système de formation des conseils en PI	G	Les conseils en PI japonais doivent désormais suivre une formation tout a long de leur carrière. Système d'unités d'enseignements par périodes de 5 ans, possibilités de dispense.
50	Dec-09	Anti patent / pro patent : changement radical de tendance	B	Pendant une dizaine d'années, CPI et Office ont été défavorables aux titulaires de brevets et nouveaux déposants. Depuis 2008, plusieurs arrêts de la CPI en faveur des déposants.

51	Avr-10	L'inscription des licences auprès du JPO	B	Inscription des licences désormais possible dès le dépôt de la demande de brevet. Distinction entre licences exclusives et licences non-exclusives
52	Dec-10	La jurisprudence et la rémunération des inventeurs salariés	B	L'employeur met souvent au point une stratégie qui vise à minimiser la rémunération des inventeurs salariés, et la jurisprudence nous montre l'imprécision de la loi sur ce point.
53	Jun-11	Index Info-Japon n°40 à 52		Tableau récapitulatif
54	Dec-11	Modifications de la loi japonaise en 2012	B (MU-D)	9 grandes modifications à partir du 1er avril 2012
55	Jun-12	L'affaire du Mochi	B	Jurisprudence de la CPI (ultérieurement approuvée par la Cour Suprême) et confirmation de l'attitude "pro patent"
56	Dec-12	La procédure d'opposition au Japon	B	Evolution du système d'opposition: avant acceptation; après délivrance du brevet; suppression et changement futur
57	Jun-13	Le shift amendment	B	La position du JPO sur la modification des revendications
58	Dec-13	Le droit d'usage antérieur au Japon	B	Spécifiquement, le cadre légal japonais du droit de l'usage antérieur, et plus largement, la difficile conciliation entre l'usage antérieur et la levée des frontières.
59	Jun-14	Les modifications de la loi japonaise en 2014	B-M-U-D	Elles entreront en vigueur au plus tard en mai 2015.



Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, des références sur un point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.